

Frage Q217

Ländergruppe: Deutschland

Titel: Die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit

Mitwirkende: Jochen Ehlers, Dr. Thomas Bopp, Dietmar Haug

Berichterstatter der Arbeitsgruppe : Jochen Ehlers

Datum: 26. April 2011

Fragen

I. Analysis of current law and case law

The Groups are invited to answer the following questions under their national laws:

Level of inventive step / non-obviousness

1. What is the standard for inventive step / non-obviousness in your jurisdiction? How is it defined?

Was ist der Standard für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit in Ihrem Rechtsbereich? Wie ist er definiert?

Gemäß Artikel 56 S. 1 EPÜ in der deutschen Fassung gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann¹ nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. § 4 S. 1 PatG ist im Wortlaut identisch. Die englische und die französische Fassung des EPÜ verwenden zwar die Begriffe „not obvious“² beziehungsweise „ne découle pas d'une manière évidente“³, eine abweichende Bedeutung zu der deutschen Fassung ergibt sich durch diese semantischen Unterschiede aber nicht. Die Legaldefinition der erfinderischen Tätigkeit verweist somit auf den unbestimmten Begriff des „Naheliegens“ für den ebenfalls nicht näher bestimmten „Fachmann“. In der deutschen Literatur und Rechtsprechung wird dieser fiktive Fachmann oft auch als „Durchschnittsfachmann“ bezeichnet, um anzudeuten, dass dieser Fachmann jedenfalls nicht über überdurchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen sollte.

¹ Siehe hierzu auch den Bericht der Landesgruppe zur Frage Q213 – *Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht*

² „An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.“

³ „Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.“

Wie der Bundesgerichtshof insbesondere in der jüngeren Rechtsprechung betont⁴, ist die Frage des Naheliegens für den Fachmann und damit auch die Frage der erfinderischen Tätigkeit eine Rechtsfrage. „Die Beurteilung, ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist nicht Aufgabe des Sachverständigen, sondern obliegt als Akt wertender Erkenntnis dem Gericht Das Gericht hat dabei sämtliche tatsächlichen Umstände zu würdigen, die - unmittelbar oder mittelbar - geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.“

2. Has the standard changed in the last 20 years? Has the standard evolved with the technical / industrial evolution of your jurisdiction?
Hat der Standard sich in den letzten 20 Jahren verändert? Hat sich der Standard zusammen mit der technischen / industriellen Evolution in Ihrem Rechtsbereich entwickelt?

Allgemein lassen sich in Bezug auf den Zugang zur Prüfung des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit in den letzten 20 Jahren keine grundlegenden Änderungen feststellen.⁵

In der deutschen Praxis wurde darauf abgestellt, ob der Fachmann den beanspruchten Gegenstand mit Hilfe seines Fachwissens und Fachkönnens auf der Grundlage des Standes der Technik bei dessen Gesamtbetrachtung auffinden konnte⁶. In der jüngeren Rechtsprechung verfolgt der BGH einen stärker formalisierten Zugang, bei dem darauf abgehoben wird, ob der Fachmann eine Anregung hatte, den Stand der Technik in die Richtung des beanspruchten Gegenstandes weiterzuentwickeln⁷. „[Abgesehen] von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist [, bedarf es] in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.“⁸

Für computerimplementierte Erfindungen haben sich gewichtige Änderungen ergeben: Während der Bundesgerichtshof zuletzt geringere Anforderungen an die Technizität einer computerimplementierten Erfindung mit technischen und nicht-technischen Merkmalen stellte⁹, wurden die Kriterien für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit verschärft: Wurde bisher der gesamte Erfindungsgegenstand (also technische und nicht-technische Merkmale unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel) berücksichtigt¹⁰, so sind nun¹¹ bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zugrunde zu legen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

⁴ BGH – X ZR 162/00 – Diabehältnis, BGH – X ZR 213/01 – Vorausbezahlte Telefongespräche, X

⁵ Änderungen haben sich demgegenüber nach neuerer BGH-Rechtsprechung für die Beurteilung des erfinderischen Schritts eines Gebrauchsmusters ergeben. So kann hier ... auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. (BGH - X ZB 27/05 (BPatG) – *Demonstrationsschrank*)

⁶ Asendorf/Schmidt in Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Auflage, München (C. H. Beck) 2006, § 4, Rn. 18

⁷ BGH – Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung, BGH – X ZR 65/05 – Einteilige Öse, X ZR 27/04 - Stahlblech

⁸ BGH – Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung

⁹ BGH, Beschluss vom 22.04. 2010 – Xa ZB 20/08 (BPatG) – Dynamische Dokumentengenerierung

¹⁰ BGH, Urteil vom 04.02.1992 – X ZR 43/91 (BPatG) – „Tauchcomputer“

¹¹ BGH, Urteil vom 26.10.2010 – X ZR 47/07 (BPatG) – „Wiedergabe topografischer Informationen“

3. Does your patent-granting authority publish examination guidelines on inventive step / non-obviousness? If yes, how useful and effective are the guidelines?
Veröffentlicht Ihre Patenterteilungsbehörde Prüfungsrichtlinien für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit? Wenn ja, wie nützlich und effektiv sind die Richtlinien?

Das Deutsche Patent- und Markenamt veröffentlicht die *Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen (Prüfungsrichtlinien)*.¹² Darin beschreibt Abschnitt 3.3.3.2.4 die Vorgehensweise bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit. Die Prüfer sind gehalten, die Prüfung der Patentanmeldungen gemäß den Richtlinien durchzuführen. Gesetzesänderungen und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie die Besonderheiten des Einzelfalles sind aber gleichwohl zu berücksichtigen.

Das Europäische Patentamt (EPA) veröffentlicht die *Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt*.¹³ Dort wird die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit im Abschnitt C-IV.11 erläutert. Zwar sind die Richtlinien in erster Linie für die Prüfer des EPA bestimmt, das EPA strebt aber ausdrücklich an, dass sie auch für die Verfahrensbeteiligten und die Bevollmächtigten von Nutzen sind. Der Prüfer kann in Ausnahmefällen von den Richtlinien abweichen. Trotzdem können die Beteiligten in der Regel davon ausgehen, dass sich das EPA an diese Richtlinien halten wird, bis sie – oder die ihnen zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften – geändert werden.

4. Does the standard for inventive step / non-obviousness differ during examination versus during litigation or invalidity proceedings?
Wird in Ihrem Rechtsbereich ein jeweils anderer Standard von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit bei Prüfung auf der einen und Gerichtsverfahren bzw. Nichtigkeitsverfahren auf der anderen Seite angewandt?

Nach dem Wortlaut des § 21 (1) Nr. 1 PatG wird ein deutsches Patent widerrufen, wenn sich ergibt, dass der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist. Somit kommt die Anwendung eines unterschiedlichen Standards zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Erteilungs- und Einspruchsverfahren nicht in Betracht. Durch den Verweis auf § 21 (1) PatG in § 22 (1) PatG ergibt sich, dass auch im Nichtigkeitsverfahren die gleichen Grundsätze zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie im Erteilungsverfahren gelten.¹⁴ Allerdings ist bei erteilten Patenten zu berücksichtigen, dass die Darlegungslast des Naheliegens grundsätzlich dem Einsprechenden bzw. Nichtigkeitskläger obliegt, während im Erteilungsverfahren (jedenfalls wenn das Patentamt Beanstandungen erhebt) der Anmelder zeigen muss, dass der beanspruchte Gegenstand für einen Fachmann nicht nahelag.

Gemäß Art. 100 (a) EPÜ kann der Einspruch gegen ein europäisches Patent darauf gestützt werden, dass der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist. Damit gelten bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Einspruchsverfahren vor dem EPA die gleichen Grundsätze wie im Erteilungsverfahren.

In einem Nichtigkeitsverfahren ist ein Gericht allerdings nicht an Entscheidungen in einem vorangehenden (deutschen oder europäischen) Erteilungs- oder Einspruchsverfahren

¹² BIPMZ 2004, 69; <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2796.pdf>

¹³ http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines_de.html

¹⁴ Gleichwohl kann sich die besondere Situation ergeben, dass ältere Rechte zwar im deutschen Nichtigkeitsverfahren, nicht aber im europäischen Einspruchsverfahren berücksichtigt werden dürfen.

gebunden. Der deutsche Teil eines europäischen Patents kann insbesondere allein aufgrund eines Standes der Technik für nichtig erklärt werden, der bereits Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem europäischen Patentamt war.¹⁵

Im Patentverletzungsprozess kann sich der Beklagte nicht mit dem Einwand mangelnder Rechtsbeständigkeit des Klagepatents verteidigen. Sind Einspruch oder Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent anhängig, so kann das Gericht gemäß § 148 ZPO anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits auszusetzen sei. Voraussetzung für eine Aussetzung ist gleichwohl eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Angriffs¹⁶, zu deren Beurteilung letztlich jedoch auch wieder auf eine Patentfähigkeit nach §§ 1 bis 5 PatG bzw. Artikeln 52 bis 57 EPÜ abzustellen sein wird. Um einer möglichen Aussetzung zu begegnen, kann der Kläger im Verletzungsverfahren das Klagepatent in einem beschränkten Umfang geltend machen¹⁷. In diesem Fall hat das Verletzungsgericht auch die Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigen¹⁸.

Construction of claims and interpretation of prior art

5. How are the claims construed in your jurisdiction? Are they read literally, or as would be understood by a person skilled in the art?
Wie werden in Ihrem Rechtsbereich Ansprüche ausgelegt? Werden sie wörtlich gelesen, oder so, wie sie von einem Fachmann verstanden würden?

Entscheidend ist nicht der Wortlaut, sondern der Sinngehalt eines Patentanspruchs. Zur Ermittlung des Sinngehalts eines Anspruchs werden Beschreibung und Zeichnungen des Patents herangezogen. Dies gilt für deutsche Patente (§ 14 PatG) wie für ~~deutsche Teile~~ europäischer Patente (Art. 69 EPÜ).

Die Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen bedeutet, dass Begriffe in einem Patentanspruch so auszulegen sind, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht. Im Einzelfall kann ein Begriff im Rahmen einer bestimmten Patentschrift etwas anderes bedeuten als üblicherweise auf dem entsprechenden Gebiet der Technik. Für die Auslegung eines Patentanspruchs gilt dann nicht der allgemeine technische Sprachgebrauch, sondern der sich aus der Patentschrift selbst ergebende Begriffsinhalt¹⁹. Eine Patentschrift kann gleichsam „ihr eigenes Lexikon“ sein.

Es ist keine Tatfrage, sondern eine Rechtsfrage, was der Sinngehalt eines Patentanspruchs ist. Diese Rechtsfrage muss ein Gericht sowohl in Verletzungs- als auch in Nichtigkeitsverfahren mittels eines wertenden Aktes eigenverantwortlich beantworten. Insbesondere darf ein Gericht die Auslegung eines Patentanspruchs nicht schlicht einem Sachverständigen überlassen – obwohl die Auslegung neben den objektiven technischen Gegebenheiten auch ein etwaiges Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute berücksichtigen muss²⁰. Ein Gericht darf eine Patentverletzungsklage auch nicht mit der Begründung abweisen, dass der Inhalt eines Patentanspruchs unklar sei²¹.

¹⁵ BGH - X ZR 29/93 *Zahnkranzfräser*

¹⁶ Busse/Keukenschrijver, PatG, § 140 Rdnr. 6ff

¹⁷ BGH, Urteil vom 6. Mai 2010 – Xa ZR 70/08 – *Maschinensatz* (OLG Düsseldorf).

¹⁸ BGH, Urteil vom 6. Mai 2010 – Xa ZR 70/08 – *Maschinensatz*, Rdn. 49.

¹⁹ BGH, GRUR 1999, 909 (911-912) – *Spannschraube*; GRUR 2001, 232 (233) – *Brieflocher*; GRUR 2005, 754 (754) – *werkstoffeinstückig*, BGH – X ZR 23/97 (BPatG) – *Extrusionskopf* (Mitt. 2000, 105)

²⁰ BGH, GRUR 2009, 1059 (Rn. 38) – *Zerfallszeitmessgerät*

²¹ BGH, GRUR 2009, 653 (Rn. 16) – *Straßenbaumaschine*

6. Is it possible to read embodiments from the body of the specification into the claims?

Ist es möglich, Ausführungsbeispiele vom Beschreibungsteil der Spezifikation in die Ansprüche zu lesen?

Ausführungsbeispiele der Erfindung, die in einer Patentschrift als patentgemäß bezeichnet sind, erlauben regelmäßig keine Einschränkung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs²². Denn Ausführungsbeispiele erläutern eine Erfindung grundsätzlich nur exemplarisch, aber nicht abschließend. Ein möglicher Sinngehalt eines Patentanspruchs kann also nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil er durch kein Ausführungsbeispiel illustriert ist²³. Ausführungsbeispiele sind aber Teil der Beschreibung und/oder der Zeichnungen, die heranzuziehen sind, um den Sinngehalt eines Patentanspruchs zu ermitteln (siehe oben, Frage 5.).

7. How is the prior art interpreted? Is it read literally or interpreted as would be understood by a person skilled in the art? Is reliance on inherent disclosures (aspects of the prior art that are not explicitly mentioned but would be understood to be present by a person skilled in the art) permitted?

Wie ist der Stand der Technik interpretiert? Wird er wörtlich gelesen, oder so interpretiert, wie der Fachmann ihn verstehen würde? Können Sie sich auf indirekte Offenbarung (Aspekte des Standes der Technik, die nicht explizit erwähnt sind, aber vom Fachmann als vorhanden angesehen werden) verlassen?

Auch beim Stand der Technik kommt es nicht auf den Wortlaut an, sondern auf den Sinngehalt nach fachmännischem Verständnis. Eine Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik kann über ihren bloßen Wortlaut hinaus auch dasjenige offenbaren, was aus der Sicht des Fachmanns für die Ausführung der in der Entgegenhaltung beschriebenen Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern in Gedanken gleich „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, z.B. um Abwandlungen, Weiterentwicklungen oder Schlussfolgerungen einzubeziehen²⁴.

Damit hat sich der BGH der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA angeschlossen, wonach neuheitsschädlich offenbart nur das ist, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist.

8. Do the answers to any of the questions above differ during examination versus during litigation?

Sind die Antworten auf die obigen Fragen während Prüfungsverfahren und während Gerichtsverfahren unterschiedlich?

Es macht grundsätzlich keinen Unterschied, ob die Auslegung zur Beurteilung der Patentfähigkeit, im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren oder zur Prüfung vorgenommen wird, ob das Patent verletzt wird^{25,26}.

²² BGH, Urteil vom 12.12.2006, X ZR 131/02 - *Schussfädentransport*

²³ BGH, GRUR 2008, 779 (Rdnr. 34) – *Mehrgangnabe*

²⁴ BGH, GRUR 2009, 382 (Rdnr. 25-29) – *Olanzapin*; GRUR 2010, 123 (Rn. 32) – *Escitalopram*; GRUR 2010, 910 (Rn. 62) – *Fälschungssicheres Dokument*

²⁵ BGH GRUR 2010, 858 (Rn. 13) – *Crimpwerkzeug III*; GRUR 2009, 837 (Rn. 15) – *Bauschalungsstütze*

²⁶ Der BGH verweist allerdings darauf, dass sich der Offenbarungsbegriff je nach Kontext in seiner Funktion unterscheidet. Sowohl bei der Neuheitsprüfung als auch bei der Prüfung, ob die im

Combination or modification of prior art

9. Is it proper in your jurisdiction to find lack of inventive step or obviousness over a single prior art reference? If yes, and assuming the claim is novel over the prior art reference, what is required to provide the missing teaching(s)? Is argument sufficient? Is the level of the common general knowledge an issue to be considered?

Ist es in Ihrem Rechtsbereich zulässig, Mangel an erfinderischer Tätigkeit oder Offensichtlichkeit über eine einzige Referenz, die den Stand der Technik darstellt, zu begründen? Wenn ja, angenommen, der Anspruch ist neu gegenüber der Referenz zum Stand der Technik: Was wäre nötig, um die fehlende(n) Lehre(n) zu ergänzen? Reicht Argumentieren aus? Ist der Grad an Allgemeinwissen ein zu berücksichtigendes Problem?

Ja. Ein Patent kann durchaus widerrufen oder für nichtig erklärt werden, wenn es „nur“ gegenüber einer Entgegenhaltung nahelag. In Patentnichtigkeitsverfahren wird vom Bundesgerichtshof üblicherweise gefragt: „(a) Welche Schritte muss der Fachmann vollziehen, um zu der Lösung des Streitpatents zu gelangen? (b) Hatte der Fachmann Veranlassung, Überlegungen in diese Richtung anzustellen? (c) Was spricht im Einzelnen dafür oder dagegen, dass der Fachmann auf Grund solcher Überlegungen zur Lösung des Streitpatents gelangt wäre?“²⁷ Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es auf die im Verfahren befindliche(n) Entgegenhaltungen in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen an²⁸. Grundsätzlich kann der beanspruchte Gegenstand bereits aufgrund eines einzigen Standes der Technik als naheliegend gewertet werden, z.B. wenn dieser Stand der Technik eine Anregung für den beanspruchten Gegenstand enthält oder wenn auf der Hand liegt, was zu tun ist²⁹.

Bei Verfahren vor dem EPA wird zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der so genannte „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ herangezogen³⁰. Der „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ gliedert sich in drei Phasen: (i) Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Technik“, (ii) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und (iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. Dabei ist es zulässig, die Offenbarung von Bestandteilen des Stands der Technik (z.B. einer offenkundigen Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Das EPA wendet zum Ausschluss einer in

Patentanspruch enthaltene technische Lehre einer Erfindung ursprungsoffenbart ist, kommt es (wie oben beschrieben) darauf an, ob der Fachmann diese Lehre dem jeweiligen Vergleichstext unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Anderes gilt jedoch bei der Prüfung der Ausführbarkeit einer Erfindung oder bei der Frage, ob eine im Verletzungsprozess angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich eines Patents fällt. Eine ausführbare Offenbarung bzw. Verletzung erfordern keine (vollständige) Offenbarung einer Ausführungsform. Vielmehr reicht es in diesem Kontext aus, wenn der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemühen Unvollständigkeiten ergänzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (BGH, GRUR 2010, 916 (Rn. 17)–*Klammernahtgerät*).

²⁷ Benkard, PatG, § 4, Rz. 47

²⁸ BGH GRUR 1996, 862 – *Bodensegment*

²⁹ BGH – Xa ZR 92/05 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*

³⁰ Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 11.5

rechtlicher Hinsicht unzulässigen ex-post-facto-Analyse den „could-would-approach“ an. Danach ist eine Erfindung nicht schon naheliegend, wenn der Fachmann auf Grund des Stands der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie auf Grund eines hinlänglichen Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch vorgeschlagen hätte.³¹ Nach Ansicht des BGH kann bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands nicht stets der „nächstkommende“ Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedürfe vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere – oder auch nur eine andere – Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin).³²

Der Stand der Technik kann auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen, das nicht unbedingt schriftlich fixiert sein muss und nur dann der Substantiierung bedarf, wenn es angefochten wird.³³

10. What is required to combine two or more prior art references? Is an explicit teaching or motivation to combine required?

Was ist benötigt, um zwei oder mehr Referenzen zum Stand der Technik zu kombinieren? Ist eine explizite Lehre oder eine Motivation zum Kombinieren erforderlich?

Anders als bei der Neuheitsprüfung findet bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit kein Einzelvergleich statt. Vielmehr ist der Stand der Technik in seiner Gesamtheit („mosaikartig“) zu betrachten³⁴. In die Mosaikbildung können nur diejenigen Offenbarungen einbezogen werden, die der Fachmann aus dem Stand der Technik heranziehen wird.³⁵ In der neueren Rechtsprechung des BGH wird regelmäßig stark darauf abgestellt, ob der Fachmann einen Anlass (*motivation*) hatte, ausgehend von einer Offenbarung des Standes der Technik zum Gegenstand des Patents zu gelangen³⁶. Es erscheint folgerichtig, eine solche Veranlassung auch für die Kombination zweier Entgegenhaltungen zu fordern.

Ein Verknüpfen zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen ist insbesondere dann möglich, wenn der Inhalt der Offenbarungen dergestalt ist, dass es wahrscheinlich ist, dass der Fachmann, wenn er sich mit der durch die Erfindung gelösten Aufgabe befasst, diese miteinander in Verbindung bringen würde. Vom Fachmann kann erwartet werden, dass er auch auf Nachbargebieten und allgemeinen technischen Gebieten nach Anregungen sucht³⁷ oder selbst auf weit entfernt liegenden Gebieten der Technik, wenn es dazu eine Veranlassung gibt.^{38 39} Die Verknüpfung zweier oder mehrerer Teile derselben Offenbarung wäre naheliegend, wenn es für einen Fachmann einen Anhaltspunkt dafür gäbe, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu bringen.

Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verknüpfung zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, ist zu berücksichtigen, ob der Inhalt der Offenbarungen (z. B.

³¹ Busse/Keukenschrijver, PatG, § 4 Rdnr. 145

³² BGH – Xa ZR 138/05 - *Fischbißanzeiger*

³³ T 939/92, Abl. 6/1996(Ri-Li C-IV, 11.2)

³⁴ Busse/Keukenschrijver, PatG, § 4 Rdnr. 32

³⁵ Busse/Keukenschrijver, PatG, § 4 Rdnr. 33

³⁶ BGH Urteil vom 30.4.2009, Xa ZR 92/05 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*

³⁷ T 176/84, Abl. 2/1986, 50, T 195/84, Abl. 2/1986, 121

³⁸ T 560/89, Abl. 12/1992, 725

³⁹ BGH, Urteil vom 31. August 2010 – X ZR 73/08 – *Gleitlagerüberwachung* (Bundespatentgericht).

der Dokumente) dergestalt ist, dass es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass der Fachmann, wenn er sich mit der durch die Erfindung gelösten Aufgabe befasst, diese miteinander in Verbindung bringen würde, oder ob die Offenbarungen aus ähnlichen, benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der Technik stammen. (Ri-Li C-IV, 11.6).

Jedoch kann das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen⁴⁰.

11. When two or more prior art references are combined, how relevant is the closeness of the technical field to what is being claimed? How relevant is the problem the inventor of the claim in question was trying to solve?

Wenn zwei oder mehr Referenzen zum Stand der Technik kombiniert werden, wie relevant ist die Nähe des technischen Gebiets zu dem Beanspruchten? Wie relevant ist das Problem, das der Erfinder des fraglichen Anspruchs zu lösen versucht hat?

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verknüpfung zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, berücksichtigt der Prüfer beim EPA insbesondere, ob die Offenbarungen aus ähnlichen, benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der Technik stammen. Vom Fachmann kann erwartet werden, dass er auch auf Nachbargebieten und allgemeinen technischen Gebieten nach Anregungen sucht⁴¹ oder selbst auf weit entfernt liegenden Gebieten der Technik, wenn es dazu eine Veranlassung gibt⁴², insbesondere wenn „nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt“.⁴³

Auch nach der Rechtsprechung des BGH spielt es eine Rolle, wie ähnlich bzw. benachbart die technischen Fachgebiete sind. Dabei sind Rückgriffe auf Erkenntnisse aus anderen Fachgebieten im Einzelfall durchaus möglich. So kann die Zuziehung von Experten oder sonst besser qualifizierten Fachleuten oder die Einholung von entsprechenden Erkundigungen vom zuständigen Fachmann erwartet werden, wenn das zu lösende Problem sich in einem sachlich naheliegenden Fachgebiet in ähnlicher Weise stellt bzw. wenn er aufgrund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er eine Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann⁴⁴.

Nach der neueren deutschen Praxis ist die in der Anmeldung oder Patentschrift formulierte Aufgabe zur Feststellung der erfinderischen Tätigkeit ungeeignet.⁴⁵ Vielmehr wird darauf abgestellt, was die beanspruchte Lösung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet.⁴⁶ Demgegenüber legt die Rechtsprechung des EPA den oben bereits dargestellten Aufgabe-Lösungs-Ansatz zugrunde, um das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu prüfen.

Die Aufgabe kann in Einzelfällen die erfinderische Tätigkeit unterstützend begründen und ein Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein. Beispielsweise dann,

⁴⁰ BGH, Urteil vom 08.12.2009 – X ZR 65/05 (BPatG) – *einteilige Öse*

⁴¹ T 176/84, ABl. 2/1986, 50, T 195/84, ABl. 2/1986, 121, BGH Xa ZR 69/06 – *Telekommunikations-einrichtung*

⁴² T 560/89, ABl. 12/1992, 725

⁴³ BGH X ZR 49/09 – *Ziehmaschinenzugeinheit II*

⁴⁴ BGH Urteil vom 29.9.2009, X ZR 169/07 – *Diodenbeleuchtung*

⁴⁵ BGH Bausch 1994/98, 159, 166 – *Betonring*; GRUR 2005, 141, 142 – *Anbieten interaktiver Hilfe*

⁴⁶ Benkard/Asendorf/Schmidt, PatG, § 4 Rdnr. 12

wenn ihre Schöpfung für einen Fachmann, der alle üblichen Aufgaben kennt, nicht möglich gewesen wäre. ⁴⁷Dem Fachmann geläufige Probleme können dagegen nie eine erfinderische Tätigkeit mitbegründen.

12. Is it permitted in your jurisdiction to combine more than two references to show lack of inventive step or obviousness? Is the standard different from when only two references are combined?
Ist es in Ihrem Rechtsbereich erlaubt, mehr als zwei Referenzen zu kombinieren, um Mangel an erfinderischem Schritt oder Offensichtlichkeit zu zeigen? Ist der Standard unterschiedlich im Vergleich zu wenn nur zwei Referenzen kombiniert werden?

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist es zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Eine feste Obergrenze für die Zahl von Entgegenhaltungen, ab deren Überschreitung eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, besteht in diesem Zusammenhang allerdings nicht. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist.⁴⁸ Zumindest wenn keine der drei oder mehr kombinierten Entgegenhaltungen dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist, dürfte es im allgemeinen auch schwierig werden, noch die erforderliche Veranlassung zur Kombination von gleich drei Entgegenhaltungen zu zeigen, ohne dabei einer rückschauenden Betrachtungsweise zu verfallen.

13. Do the answers to any of the questions above differ during examination versus during litigation?
Sind die Antworten auf die obigen Fragen während Prüfungsverfahren und während Gerichtsverfahren unterschiedlich?

Wie oben bereits dargestellt, kann sich der Beklagte im Patentverletzungsprozess nicht mit dem Einwand mangelnder Rechtsbeständigkeit des Klagepatents verteidigen. Die Grundsätze zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit werden im Erteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren gleichermaßen angewandt. Somit bleibt kein Raum für unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Kombination veröffentlichter Druckschriften. Auf die unterschiedliche Verteilung der Darlegungslast im Prüfungs- bzw. Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist jedoch hinzuweisen.

Technical Problem

14. What role, if any, does the technical problem to be solved play in determining inventive step or non-obviousness?
Welche Rolle, falls überhaupt, spielt das zu lösende technische Problem zum Bestimmen von erfinderischer Tätigkeit oder Nicht-Offensichtlichkeit?

Das objektive technische Problem spielt eine wichtige Rolle bei der Prüfung, ob die patentgemäße Lehre nahelag:

Im Rahmen des vom EPA angewandten „problem-solution-approach“ ist zu prüfen, ob der Stand der Technik Anregungen enthält, die den mit diesem technischen Problem befassten

⁴⁷ BPatGE 21, 43, 47; 32, 25, 28; T0225/84; T0645/88; T0301/89

⁴⁸ Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 11.6

Fachmann veranlassen würden (nicht nur könnten, sondern würden), den patentgemäßen Lösungsweg zu gehen („Could/would approach“⁴⁹). Subjektive Vorstellungen des Anmelders, wie etwa die Nennung einer bestimmten Aufgabe in der Beschreibung und ihre Zuordnung zu einem bestimmten Anspruch, sind jedoch nicht mitbestimmend für den beanspruchten Gegenstand.⁵⁰

Der BGH geht ebenfalls vom objektiv gelösten technischen Problem (Beitrag zum Stand der Technik) aus und prüft, ob der Stand der Technik Anregungen dafür bot, die Lösung des technischen Problems auf dem Wege der Erfindung zu suchen.⁵¹

Die Aufgabe für sich ist jedoch keine Erfindung. Die Erfindung kann nur in ihrer Lösung liegen.⁵²

15. To what degree, if any, must the technical problem be disclosed or identified in the specification?

Zu welchem Grad, falls überhaupt, muss das technische Problem in der Beschreibung offenbart oder identifiziert sein?

Das objektive technische Problem muss in der Beschreibung nicht ausdrücklich genannt werden. Allerdings ist nach Regel 42 (1) c) der *Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000* in der Beschreibung die Erfindung so darzustellen, dass danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können. Die Nichtbefolgung dieser Regel ist jedoch *per se* kein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund.

EPA und BGH stimmen darin überein, dass die Angabe des technischen Problems in der Beschreibung nicht bindend ist, sondern das technische Problem objektiv zu bestimmen ist. Bei dieser objektiven Bestimmung gibt es jedoch im Ansatz Unterschiede zwischen EPA und BGH:

Nach den *Richtlinien für die Prüfung im EPA* (Stand 1. April 2010), Teil C IV 11.5.2 werden zur Bestimmung der technischen Aufgabe die Anmeldung (oder das Patent), der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschließend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert. Um eine rückschauende Betrachtungsweise zu vermeiden, muss die Aufgabe so formuliert werden, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält. Ob eine Neuformulierung der technischen Aufgabe geboten ist, hängt vom Sachverhalt ab. Grundsätzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist⁵³. Es können auch neue Wirkungen herangezogen werden, über die der Anmelder erst im Verfahren berichtet, sofern für den Fachmann erkennbar ist, dass diese Wirkungen in der ursprünglich gestellten Aufgabe impliziert sind oder mit ihr im Zusammenhang stehen^{54, 55}. Subjektive Vorstellungen des Anmelders sind jedoch nicht

⁴⁹ *Richtlinien für die Prüfung im EPA* [Stand 1. April 2010], Teil C IV 11.5.3

⁵⁰ BGH – X ZR 23/97 (BPatG) – *Extrusionskopf*

⁵¹ BGH GRUR 2009, 746 – *Betrieb einer Sicherungseinrichtung*; GRUR 2010, 607 – *Fettsäurezusammensetzung*; GRUR 2010, 407 – *einteilige Öse*

⁵² BGH GRUR 1984, 194 – *Kreiselegge*

⁵³ siehe T 386/89, nicht im ABl. veröffentlicht

⁵⁴ siehe IV, 11.11 und T 184/82, ABl. 6/1984, 261

⁵⁵ Ri-Li C-IV, 11.5.2

mitbestimmend für den beanspruchten Gegenstand⁵⁶ und auch nicht für das bei der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehende objektiv gelöste technische Problem.

Eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden⁵⁷. Denn für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist grundsätzlich das Wissen des Fachmanns am Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgeblich. Jedenfalls auf dem Gebiet der Chemie und Biotechnologie werden aber auch nicht selten die Ergebnisse erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag durchgeführter Vergleichsversuche zur Glaubhaftmachung des objektiv gelösten technischen Problems und damit zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen.

Kenntnisse, die erst nach dem Anmelde- oder Prioritätstag entstanden sind, dürfen nicht zur Bildung der Aufgabe verwendet werden.⁵⁸

Im BGH-Ansatz gibt es keinen Vorzug des nächstliegenden Standes der Technik für die Bestimmung der „Aufgabe“ (des objektiv gelösten technischen Problems). Nach Auffassung des BGH (GRUR 2010, 602 – *Gelenkanordnung*) ist die Ermittlung des einem Patent zu Grunde liegenden technischen Problems vielmehr Teil der Auslegung des Patentanspruchs. In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur „Aufgabe“ der Erfindung können einen Hinweis auf das richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten. Auch für solche Angaben gilt jedoch – wie für den gesamten übrigen Inhalt der Patentschrift – der Vorrang des Patentanspruchs. Das technische Problem ist aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet. Nichttechnische Vorgaben sind (wenn überhaupt) dem technischen Problem zuzurechnen, nicht der Problemlösung⁵⁹.

Advantageous effects

16. What role, if any, do advantageous effects play in determining inventive step or non-obviousness?

Welche Rolle, falls überhaupt, spielen vorteilhafte Effekte zum Bestimmen von erfinderischer Tätigkeit oder Nicht-Offensichtlichkeit?

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung, die ein Fachmann ausgehend vom Stand der Technik erwartet hätte, sprechen im allgemeinen gegen eine erfinderische Tätigkeit, weil sie einen Anlass darstellen, den Stand der Technik in Richtung der Erfindung abzuwandeln. Bei unerwarteten und überraschenden vorteilhaften Wirkungen ist dagegen zu differenzieren, ob sie zum objektiven Beitrag der Erfindung gegenüber dem Stand gehören und damit in den Aufgabe-Lösungs-Ansatz miteinzubeziehen sind, oder ob sie sich als Bonus-Effekt bei Anwendung einer an sich naheliegenden Maßnahme ergeben. In diesem Fall zählen sie zu den Hilfskriterien (früher: „Beweisanzeichen“), die nach deutschem Recht und EPA-Rechtsprechung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zwar mit herangezogen werden, die aber für sich genommen die erfinderische Tätigkeit weder begründen noch ersetzen können⁶⁰. Diese Hilfskriterien können lediglich im Einzelfall Anlass geben, die im Stand der Technik bekannten Lösungen besonders kritisch daraufhin zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen des Gegenstandes der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen⁶¹. Jede Überlegung zur erfinderischen Tätigkeit hat sich an dem Gesetzeswortlaut des § 4 PatG und des Art. 56 EPÜ

⁵⁶ BGH – X ZR 23/97 (BPatG) – *Extrusionskopf*

⁵⁷ T 0268/89, Abl. 94, 50

⁵⁸ T 0268/89, Abl. 94, 50

⁵⁹ BGH GRUR 2010, 44 – *Dreinahtfolienschlauchbeutel*, Rdnr. 14; BGH 26.10.2010, - X ZR 47/07 - *Wiedergabe topografischer Informationen* Rdnr. 39

⁶⁰ BGH, GRUR 1991, 120 - *elastische Bandage*; GRUR 2007, 997 - *Wellnessgerät*

⁶¹ BGH, GRUR 2010, 44 - *Dreinahtschlauchfolienbeutel*

zu orientieren, wonach eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Prüfungsmaßstab für die erfinderische Tätigkeit ist daher nicht ein wie auch immer geartetes Maß der erfinderischen Leistung sondern allein die Antwort auf die Frage, ob die Erfindung für den Fachmann naheliegend oder nicht naheliegend ist. Naheliegend ist eine neue Lehre zum technischen Handeln dann, wenn das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu dieser neuen Lehre zu gelangen⁶², nicht aber bereits dann, wenn die neue Lehre keine vorteilhaften Wirkungen hat. Vorteilhafte Wirkungen, die sich zwangsläufig aus einer naheliegenden Maßnahme ergeben und damit dem Fachmann ohne eigene erfinderische Leistung in den Schoß fallen, können nicht zur Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit beitragen (vgl. EPA-Rechtsprechung zum „Bonus-Effekt“).

17. Must the advantageous effects be disclosed in the as-filed specification?

Müssen vorteilhafte Effekte in der ursprünglich eingereichten Spezifikation offenbart sein?

Auf vorteilhafte Wirkungen kann man sich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im allgemeinen auch dann berufen, wenn sie nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen genannt sind, sofern sie sich zumindest implizit aus der Anmeldung ergeben. Diese Betrachtungsweise findet allerdings ihre Grenzen dann, wenn versucht wird, aus den (nicht offenbarten) vorteilhaften Wirkungen heraus der Erfindung eine ganz andere Aufgabe zugrunde zu legen als sie in der Patentanmeldung offenbart ist. Eine solche Änderung der Aufgabe wird von den Beschwerdekammern des EPA abgelehnt.

Werden neue Wirkungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit genannt, so ist daher Vorsicht angebracht. Solche neuen Wirkungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie in der ursprünglich gestellten Aufgabe, wie sie sich aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergibt, impliziert sind oder zumindest im Zusammenhang mit ihr stehen^{63 64}.

Genauso ist die Beurteilung nach deutscher Praxis. Vorteile und wertvolle Eigenschaften müssen, wenn sie patentbegründend sein sollen, ursprünglich offenbart sein.⁶⁵

„In der Patentschrift nicht genannte und auch für den Fachmann auf Grund seines Fachkönnens am Prioritätstag nicht erkennbare Vorteile können bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keine Berücksichtigung finden“⁶⁶. Vorteile, „deren Ausnutzung der betreffenden Erfindung erst ihren eigentlichen Sinn geben würden“, können nicht herangezogen werden.⁶⁷

18. Is it possible to have later-submitted data considered by the Examiner?

Ist es möglich, dass der Prüfer später eingereichte Daten berücksichtigt?

In der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarte oder zumindest implizierte vorteilhafte Wirkungen können durch nachgereichte Daten, Ergebnissen von Vergleichsversuchen und so weiter belegt werden.

⁶² BGH, GRUR 2010, 407 - *Einteilige Öse*

⁶³ siehe auch IV, 11.5.2, T 386/89, nicht im ABl. veröffentlicht, und T 184/82, ABl. 6/1984, 261

⁶⁴ Ri-Li, C-IV, 11.11

⁶⁵ Schulte § 34, Rn 399, bezugnehmend auf BGH GRUR, **60**, 543, *Flugzeugbetankung*

⁶⁶ Benkard, a.a.O., § 4, Rdnr. 56, BGH – *Hubwagen*, GRUR 1971, 403

⁶⁷ Benkard, a.a.O., § 4, Rdnr. 56, BGH – *Flugzeugbetankung*, GRUR 1960, 542, BGH – *Einlegesohle*, GRUR 1962, 83

Eine nachträgliche Aufnahme der vorteilhaften Wirkungen in die Anmeldungsunterlagen ist aber nach ständiger und langjähriger Praxis des EPA und DPMA nicht zulässig; solche Ergebnisse werden lediglich zur Akte genommen und es wird auf der Titelseite der Patentschrift vermerkt, dass die Erteilungsakten technische Informationen enthalten, die erst nach der Einreichung der Anmeldung eingereicht wurden.

19. How “real” must the advantageous effects be? Are paper or hypothetical examples sufficient?

Wie „real“ müssen vorteilhafte Effekte sein? Sind Beispiele auf Papier oder hypothetische Beispiele genug?

Die vorteilhaften Wirkungen müssen glaubhaft sein. Zur Glaubhaftmachung kann im Einzelfall auch ein theoretisches Beispiel ausreichen.

Unter bestimmten Umständen können jedoch später eingereichte Beispiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung aufgenommen werden dürfen, vom Prüfer als Beweismittel zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung berücksichtigt werden. So kann z. B. ein zusätzliches Beispiel als Beweismittel dafür herangezogen werden, dass die Erfindung anhand der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gemachten Angaben auf dem gesamten beanspruchten Gebiet ohne Weiteres ausgeführt werden kann⁶⁸. Ebenso kann eine neue Wirkung⁶⁹ als Beweismittel zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, sofern diese neue Wirkung in einer in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Wirkung impliziert ist oder zumindest im Zusammenhang mit ihr steht^{70, 71}.

20. Do the answers to any of the questions above differ during examination versus during litigation?

Sind die Antworten auf die obigen Fragen während Prüfungsverfahren und während Gerichtsverfahren unterschiedlich?

Die Antworten auf die Fragen 16 bis 19 sind die gleichen, unabhängig davon, ob die erfinderische Tätigkeit vor den Patentämtern (DPMA oder EPA) oder den zuständigen Gerichten (BPatG, BGH, Verletzungsgerichte) beurteilt wird.

Teaching away

21. Does your jurisdiction recognize teaching away as a factor in favor of inventive step / non-obviousness? Must the teaching be explicit?

Erkennt Ihr Rechtsbereich „Teaching Away“ als vorteilhaften Umstand für erfinderische Tätigkeit oder Nicht-Offensichtlichkeit an? Muss das „Teaching“ explizit sein?

Schlägt der Stand der Technik eine andere Vorgehensweise als die Anmeldung oder das Patent vor („teaching away“), spricht dies dafür, dass der Fachmann keine Veranlassung hatte, den Weg der Anmeldung bzw. des Patents einzuschlagen⁷². Ein solcher Sachverhalt liegt allerdings nicht bereits schon deswegen vor, weil der beanspruchte Gegenstand auf

⁶⁸ siehe III, 6.3

⁶⁹ z. B. die in VI, 5.3.4 erwähnte Wirkung

⁷⁰ siehe IV, 11.10

⁷¹ Ri-Li, C-VI, 5.3.5

⁷² BGH – X ZR 115/96 – *Stoßwellen – Lithotripter*, BGH Xa ZR 92/05 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*

einer Abwägung von Vorteilen gegen Nachteilen gegenüber dem Stand der Technik beruht⁷³ oder wenn ein Nachteil lediglich in Kauf genommen wird.⁷⁴

Erfinderische Tätigkeit wird andererseits nicht erst dann bejaht werden können, wenn der Fachmann dem Stand der Technik Anhaltspunkte entnimmt, die ihn veranlassen, einen anderen Weg als den der zur Erfindung führt, zu gehen, sondern sie wird in der Regel bejaht, wenn er dem Stand der Technik keine Hinweise oder Anregungen dafür entnimmt, den Stand der Technik in Richtung der Erfindung weiterzuentwickeln. Infolgedessen muss der Stand der Technik den Fachmann nicht explizit darauf hinweisen, eine technische Lehre zu befolgen, die nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre vereinbar ist, wenn die erfindungsgemäße Lehre als nicht naheliegend bewertet werden soll.

Als positives Beweisanzeichen für eine Erfindungshöhe kann es gewertet werden, wenn vor dem Anmeldetag die Entwicklung in eine andere Richtung verlief, insbesondere wenn von der Erfindung weg führende Wege beschritten wurden oder wenn eine erfolgreiche Abkehr von einem bisher üblichen Konzept vorgeschlagen wird.⁷⁵

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist eine Abkehr von eingefahrenen Wegen mit heranzuziehen.⁷⁶

22. Among the other factors supporting inventive step / non-obviousness, how important is teaching away?
Wie wichtig ist „Teaching Away“ in Bezug auf andere Umstände, die erfinderische Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit unterstützen?

Dem Stand der Technik entnehmbare Hinweise, die den Fachmann davon abhalten, den Stand der Technik in Richtung der Erfindung weiterzuentwickeln, sind im Gegensatz zu den anderen Hilfskriterien starke Indizien dafür, dass sich die Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

23. Is there any difference in how teaching away is applied during examination versus in litigation?
Gibt es Unterschiede in der Anwendung von „Teaching Away“ während Prüfungsverfahren und während Gerichtsverfahren?

Nein. Hinweise im Stand der Technik, die den Fachmann veranlassen, den Stand der Technik in einer anderen Richtung als die Erfindung weiterzuentwickeln, haben im Prüfungsverfahren und in gerichtlichen Auseinandersetzungen die gleiche Bedeutung.

Secondary considerations

24. Are secondary considerations recognized in your jurisdiction?
Sind sekundäre Überlegungen in Ihrem Rechtsbereich anerkannt?

Hilfskriterien können sowohl nach deutschem Recht als auch in der EPA-Rechtsprechung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Sie mögen zwar im Einzelfall einen Anhaltspunkt gegen das Naheliegen bieten, können aber die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen⁷⁷. Sie können lediglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem

⁷³ BGH X ZR 24/03 - Mikrotom

⁷⁴ BGH X ZR 49/94 - Rauchgasklappe

⁷⁵ T 229/85, T 221/86

⁷⁶ BGH GRUR 99, 145 Stoßwellen-Lithotripter

⁷⁷ BGH, GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät; BGH, GRUR 1991, 120 - Elastische Bandage; BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 – X ZR 49/09 – Ziehmaschinenzugeinheit II

Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.⁷⁸

25. If yes, what are the accepted secondary considerations? How and to what degree must they be proven? Is a close connection between the *claimed* invention and the secondary considerations required?
Wenn ja, welche sekundären Überlegungen sind akzeptiert? Wie und zu welchem Grad müssen sie bewiesen werden? Ist eine nahe Verbindung zwischen der *beanspruchten* Erfindung und den sekundären Überlegungen erforderlich?

Die am häufigsten angewandten Hilfskriterien sind⁷⁹:

- a) Ein (im wesentlichen) der Erfindung des Streitpatents (und nicht anderen Faktoren wie z.B. Marketing) zuzuschreibender wirtschaftlicher Erfolg
- b) Überwindung von Schwierigkeiten
- c) Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses
- d) Nachweis vergeblicher Versuche anderer
- e) Unerwarteter technischer Fortschritt wie Verbesserung, Vereinfachung, Verbilligung
- f) Überwindung von Vorurteilen
- g) Zeitmoment⁸⁰
- h) unerwartetes, überraschendes Ergebnis
- i) Abweichung von bisher beschrittenen Wegen⁸¹

Beruft man sich auf Hilfskriterien, sind diese zu beweisen. Welche Beweismittel am aussagekräftigsten sind, hängt davon ab, auf welche Hilfskriterien sich der Patentanmelder oder -inhaber für den Nachweis erfinderischer Tätigkeit beruft. Beweismittel sind zum Beispiel Literaturstellen, Sachverständigengutachten, Ergebnisse von Vergleichsversuchen, Umsatzzahlen vor und nach Einführung des erfindungsgemäßen Gegenstandes auf dem Markt, Lizenznahmen, lobende Stellungnahmen in der Fachwelt, usw. Zwischen den Hilfskriterien und der beanspruchten Erfindung muss nachweislich ein kausaler Zusammenhang bestehen.

26. Do the answers to any of the questions above differ during examination versus during litigation?
Sind die Antworten auf die obigen Fragen während Prüfungsverfahren und während Gerichtsverfahren unterschiedlich?

Die Antworten auf die Fragen 24 und 25 gelten für das Erteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren genauso wie für gerichtliche Auseinandersetzungen.

Other considerations

27. In addition to the subjects discussed in questions 4 - 26 above, are there other issues, tests, or factors that are taken into consideration in determining inventive step / non-obviousness in your jurisdiction?
Zusätzlich zu den Themen, die zu Fragen 4 bis 26 bereits diskutiert wurden: Gibt es andere Probleme, Tests oder Umstände, die bei der

⁷⁸ BGH, GRUR 2010, 44 – *Dreinahtschlauchfolienbeutel*

⁷⁹ Pagenberg, Beweisanzeichen auf dem Prüfstand - Für eine objektive Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1986, 83ff

⁸⁰ BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 – X ZR 49/09 – *Ziehmaschinenzugeinheit II*

⁸¹ BGH GRUR 1999, 145- *Stoßwellen-Lithotripter*

Bestimmung von erfinderischem Schritt / Nicht-Offensichtlichkeit in Ihrem Rechtsbereich berücksichtigt werden?

Der eigentlichen Bewertung, ob eine vorgeschlagene Lehre zum technischen Handeln auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, voraus geht die Bestimmung des Gegenstandes des Patents, des zuständigen Fachmannes und des einschlägigen Standes der Technik.

Der Gegenstand des Patents wird durch die Patentansprüche definiert, zu deren Auslegung Beschreibung und Zeichnungen herangezogen werden können. Begriffe in den Patentansprüchen sind dabei so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht⁸².

Als zuständiger Fachmann, auf dessen Sicht es ankommt, ist eine fiktive Person anzunehmen, die auf dem Gebiet der Erfindung tätig ist und über durchschnittliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt. Der zuständige Fachmann besitzt durchschnittliches Fachwissen und Fachkönnen. Das Fachwissen muss durch druckschriftlichen Stand der Technik und das Fachwissen und -können durch Lehrbücher, Modelle, Zeichnungen oder sonstige Materialien dargelegt werden, also durch Materialien, aus denen sich verlässliche Anhaltspunkte für das tatsächliche Wissen und Können des Fachmannes zum Zeitpunkt der Priorität ergeben. Der zuständige Fachmann muss nicht eine einzelne Person sein. Wenn sinnvoll, wird der zuständige Fachmann einen zweiten Fachmann zuziehen oder im Team arbeiten⁸³.

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" der gesamte Stand der Technik (mit Ausnahme der älteren Anmeldungen), der auch der Neuheitsprüfung zugrunde zu legen ist. Die mosaikartige Gesamtschau des Standes der Technik ist das Fundament, von dem aus die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen ist. Es reicht nicht aus, dass die Erfindung gegenüber einzelnen Entgegenhaltungen erfinderisch ist. Nur eine Gesamtschau des Standes der Technik kann auch - von der Erfindung möglicherweise überwundene - technische Fehlvorstellungen oder den Gang der technischen Entwicklung offenbaren. Der in der Patentschrift genannte nächstkommende Stand der Technik wird lediglich als ein möglicher Ausgangspunkt für erfinderische Überlegungen des Fachmanns verstanden, nicht aber als Festlegung. In manchen Fällen sind mehrere Ausgangspunkte möglich und zu untersuchen, weil es einen einzigen nächstkommenden Stand der Technik nicht gibt. Nach Ansicht des BGH bedarf die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere – oder auch nur eine andere – Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf einen „nächstkommenden“ Stand der Technik bietet nach Ansicht des Bundesgerichtshofes weder das deutsche Recht noch das EPÜ eine Grundlage⁸⁴.

If yes, please describe these issues, tests, or factors.

Wenn ja, Beschreiben Sie bitte diese Probleme, Tests oder Umstände.

Test

⁸² BGH, GRUR 2001, 232 - *Brieflocher*

⁸³ Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage, § 4, Rdn. 39-41; Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C - Kap. IV 11.3

⁸⁴ BGH, GRUR 2009, 1039 - *Fischbissanzeiger*

28. What is the specific statement of the test for inventive step/non-obviousness in your jurisdiction? Is there jurisprudence or other authoritative literature interpreting the meaning of such test and , if so, provide a brief summary of such interpretation.

Wie ist die genaue Aussage des Tests auf erfinderische Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit in Ihrer Rechtsprechung? Gibt es Rechtsprechung oder andere behördliche Literatur, die die Bedeutung dieses Tests interpretiert? Wenn dies der Fall ist, stellen Sie bitte eine kurze Zusammenfassung einer solchen Interpretation bereit.

Das EPA verwendet für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit fast ausnahmslos den sogenannten „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“. Dieser gliedert sich in drei Phasen:

- a) Ermittlung des „nächstliegenden Standes der Technik“
- b) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und
- c) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

In der dritten Phase gibt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre befindet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde, den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird⁸⁵.

Der BGH betrachtet den „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ insofern kritisch, als er gleich in einem ersten Schritt die Wahl des nächstliegenden Standes der Technik fordert, denn der nächstliegende Stand der Technik kann erst ex post in Kenntnis der Erfindung bestimmt werden. Erst aus rückschauender Sicht wird erkennbar, welche Vorveröffentlichung der Erfindung am nächsten kommt und wie der Entwickler hätte ansetzen können, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Die Wahl des Ausgangspunktes bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmannes liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt⁸⁶. Aus Sicht des BGH kann daher bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstandes nicht stets der „nächstkommende“ Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden⁸⁷. Für den BGH sind die Antworten auf die folgenden Fragen maßgebend für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (vgl. Beweisfragen des BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren):

- a) Welche Schritte musste der Fachmann vollziehen, um zu der Lehre des Streitpatents zu gelangen?
- b) Inwiefern hatte der Fachmann Veranlassung, Überlegungen in diese Richtung anzustellen?
- c) Was spricht im Einzelnen dafür oder dagegen, dass der Fachmann aufgrund solcher Überlegungen zur Lösung des Streitpatents gelangt wäre?

Nach deutschem Recht ist letztlich immer in einer Gesamtschau sämtlicher maßgeblicher Druckschriften unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns die Würdigung erforderlich, ob die Erfindung nahegelegen hat oder nicht.

⁸⁵ Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C - Kap. IV 11.5.3

⁸⁶ BGH, GRUR 2009, 28 Rdn. 51 - *Olanzapin*

⁸⁷ BGH, GRUR 2009, 1039 - *Fischbissanzeiger*

29. Does such test differ during examination versus during litigation?
Ist der Test während Prüfungsverfahren und während
Gerichtsverfahren unterschiedlich?

Wie vorangehend zu Frage 28 ausgeführt, unterscheiden sich die Beurteilungsmethoden für erfinderische Tätigkeit in ihrer Anwendung im europäischen und deutschen Verfahren nicht.

Patent granting authorities versus courts

30. If there are areas not already described above where the approach to inventive step / non-obviousness taken during examination diverges from that taken by courts, please describe these areas.
Sollten Gebiete, bei denen der Ansatz von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit, der während der Prüfung angewandt wird, von dem Ansatz, der von Gerichten genommen wird, abweicht, nicht bereits weiter oben beschrieben sein, beschreiben Sie bitte diese Gebiete.

Abgesehen von Frage 29 (EPA vs BGH) keine weiteren Fälle.

31. Is divergence in approach to inventive step / non-obviousness between the courts and the patent granting authority in your jurisdiction problematic?
Ist ein Abweichen im Ansatz von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit zwischen Gerichten und Patenterteilungsbehörde in Ihrem Rechtsbereich problematisch?

Der unterschiedliche Ansatz von EPA und BPatG/BGH kann zu divergierenden Entscheidungen führen, etwa wenn das Patent im Einspruchsverfahren vor dem EPA zunächst aufrechterhalten wird, danach aber mit einer Nichtigkeitsklage vor dem BPatG/BGH angegriffen wird.

Die Nichtigserklärung eines Europäischen Patents kann auch (allein) wegen eines solchen Standes der Technik erfolgen, der bereits in einem das gleiche Schutzrecht betreffenden Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA berücksichtigt wurde.⁸⁸

Regional and national patent granting authorities

32. If you have two patent granting authorities covering your jurisdiction, do they diverge in their approach to inventive step / non-obviousness?
Wenn Sie zwei Patenterteilungsbehörden in Ihrem Rechtsbereich haben, weichen sie in ihrem jeweiligen Ansatz von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit ab?

Ja (siehe Antworten auf Fragen 28 und 29)

33. If yes, is this problematic?
Wenn ja, ist dies problematisch?

Ja, weil dies zu unterschiedlichen Beurteilungen der Frage der erfinderischen Tätigkeit führen kann.

⁸⁸ BGH GRUR 96, 757 Zahnfräser

II. Proposals for harmonization

The Groups are invited to put forward proposals for the adoption of harmonised rules in relation to the patentability criteria for inventive step / non-obviousness. More specifically, the Groups are invited to answer the following questions without regard to their national laws:

34. Is harmonization of inventive step / non-obviousness desirable?
Ist eine Harmonisierung von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit erwünscht?

Ja.

35. Is it possible to find a standard for inventive step / non-obviousness that would be universally acceptable?
Ist es möglich, einen Standard für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit zu finden, der für alle akzeptabel wäre?
36. Please propose a definition for inventive step / non-obviousness that you would consider to be broadly acceptable.
Bitte schlagen Sie eine Definition für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit vor, der Ihrer Meinung nach weitgehend akzeptabel wäre.
37. Please propose an approach to the application of this definition that could be used by examiners and by courts in determining inventive step / non-obviousness.
Bitte schlagen Sie einen Ansatz zur Anwendung dieser Definition vor, der von Prüfern und Gerichten zur Bestimmung von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Offensichtlichkeit verwendet werden könnte.

Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe stellt der Aufgabe-Lösungs-Ansatz, der in der Praxis des Europäischen Patentamts üblicherweise zur Anwendung kommt, in der Mehrzahl der Fälle einen praktikablen Zugang zur Prüfung auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit dar. Er basiert auf der Legaldefinition in Art. 56 EPÜ (entsprechend § 4 PatG), dernach eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.⁸⁹ Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich bekanntlich in drei Phasen:

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik" und der objektiven Unterschiede zur beanspruchten Erfindung,
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe", und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

In Phase ii) werden objektive Unterscheidungsmerkmale zwischen beanspruchter Erfindung und einem bestimmten der Erfindung nahekommenden vorveröffentlichten Dokument bestimmt, und aus der Bestimmung der Unterscheidungsmerkmale abgeleitet, welche Aufgabe „objektiv“ in Anbetracht dieses Unterschieds gelöst wurde. In Phase iii) ist nach dem sogenannten „could-would approach“ zu klären, ob der Fachmann einerseits die technischen Möglichkeiten hatte, die Erfindung auszuführen (could) und ob er sie auf der Grundlage des Standes der Technik, seines Fachwissens und seines Fachwissens als Lösung der Aufgabe vorgeschlagen haben würde (would). In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung der objektiven technischen Aufgabe einen Anlaß hatte, einen bestimmten Stand der Technik, der den Ausgangspunkt seiner Überlegungen bildet ,

⁸⁹ Siehe hierzu Frage 1

so zu verändern, daß er zu etwas zu gelangt, was unter den Patentanspruch fällt, und das erreicht, was mit der Erfindung erreicht wird. Die Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit muss auf diesem Wege das Ergebnis einer *wertenden* Betrachtung – prospektiv - aus der Perspektive des üblicherweise mit der Aufgabe der Erfindung am Prioritätstag befassten Fachmanns sein, bei der vor allem darauf abzustellen sein wird, welche *Anregungen* er aus dem weiteren Stand der Technik erhielt.

Eine gewisse Schwierigkeit erfährt diese Methode dadurch, dass mit der Frage befasste Stellen (Gerichte, Erteilungsbehörden) sich in der Praxis in eine Person (den „Fachmann“) hineinversetzen müssen, die andere Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt als sie selbst, und diese wertende Betrachtung also an einem fremden Maßstab vollziehen müssen. Diese wertende Betrachtung ist damit eine Rechts-, und keine Tatsachenfrage, und sollte demnach einem Beweisangebot grundsätzlich nicht zugänglich sein (anders als der aus *tatsächlichen* Anhaltspunkten abzuleitende *Ausgangspunkt* für die Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit, die Bestimmung der Kenntnisse und Fähigkeiten des einschlägigen Fachmanns)⁹⁰.

Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe ist es für die Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit zentral, eine rückschauende Betrachtung (mit Kenntnis der Erfindung) zu vermeiden. Denn im Nachhinein - in Kenntnis der Erfindung - erscheint vieles einfach, das ohne diese Kenntnis (insbesondere mit den erst durch die Erfindung überkommenen Vorstellungen, die im Stand der Technik vorherrschen) nicht erkennbar war.

⁹⁰ Vgl. hierzu die Resolution AIPPI Q213